

Expediente N°: 2006-0117-TRA-PI

Solicitud de inscripción del nombre comercial: “FARMACIA HOSPITAL CRISTIANO JERUSALEM”

Black And White, Sociedad Anónima. Apelante

Registro de Propiedad Industrial, (Expediente de origen N° 3306-04)

VOTO N° 385-2006

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO.— Goicoechea, a las nueve horas treinta minutos del cuatro de diciembre de dos mil seis.

Recurso de Apelación interpuesto por el señor **Mario Soto Brenes**, mayor de edad, casado una vez, empresario, vecino de San José, titular de la cédula de identidad número 7-079478, en su calidad de Presidente con facultades de *Apoderado Generalísimo Sin Límite de Suma*, de la sociedad “**Black And White, Sociedad Anónima**”, titular de la cédula de persona jurídica número 3-101-312200, contra la resolución dictada por el Registro de Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y siete minutos y nueve segundos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro.

RESULTANDO:

1°.- Que mediante el memorial presentado el once de mayo de 2004 ante la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, el señor Mario Soto Brenes, en la representación dicha, formuló solicitud de inscripción del nombre comercial “**Farmacia Hospital Cristiano Jerusalem en Clase 00** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir un establecimiento comercial destinado a farmacia.

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

2°.- Que la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, mediante la resolución dictada a las trece horas con cincuenta y siete minutos y nueve segundos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, considerando que dicho signo tenía similitud con el inscrito Jerusalén Farmacia (expediente 1993-4272), dispuso: ***"POR TANTO: Con base en las razones expuestas y citas de la Ley 7978 del 1 de febrero del 2000, y Convenios Internacionales GATT (Ronda de Uruguay), Convenio de París y ADPIC (Acuerdo de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio), SE RESUELVE: se declara sin lugar la solicitud presentada. NOTIFÍQUESE..."***.

3°.- Que inconforme con dicho fallo, el representante de la sociedad planteó en su contra Recurso de Apelación, alegando, que no existe similitud causante de provocar confusión entre el nombre comercial que se está solicitando y el que se usa como base para su rechazo. Que el Hospital Cristiano Jerusalem es un Hospital con más de 25 años de funcionar en El Alto de Guadalupe, de hecho es el punto de referencia para dar las direcciones en ese lugar. Ese Hospital tiene su farmacia y por ello se llama "Farmacia Hospital Cristiano Jerusalem".

Que el nombre comercial "Jerusalem Farmacia" no identifica un establecimiento, ya que tiene registrado dos palabras que no son susceptibles de apropiación: Jerusalem que se refiere a la capital de Israel y Farmacia, que es un local destinado a la venta de fármacos. Mientras que el nombre que se pretende inscribir proviene del nombre del conocido hospital donde opera la farmacia. Por lo anterior solicita se revoque la resolución recurrida.

4°.- Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde, y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, o la invalidez de lo actuado, dictándose esta resolución dentro del plazo legal y previas las deliberaciones de rigor.

Redacta la Juez Ortiz Mora; y

CONSIDERANDO:

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

PRIMERO: HECHOS PROBADOS: En ausencia de un elenco de Hechos Probados en la resolución impugnada, este Tribunal enlista como único Hecho con tal carácter, el siguiente: Que en el Registro de la Propiedad Industrial se encuentra inscrito, bajo el registro número **97731**, cuyo titular es la empresa “Inversiones Farmacéuticas Jerusalem, S. A., el nombre comercial “***JERUSALEM FARMACIA***”, para distinguir y proteger un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicamentos, cosméticos, artículos para regalo y revistas de todo tipo, así como la venta de dulces y golosinas, importados y nacionales, ubicado en Guadalupe, El Alto, frente a la Iglesia Niño Jesús de Praga. (ver folio 34).

SEGUNDO: HECHOS NO PROBADOS: Este Tribunal no encuentra Hechos con influencia para la resolución de este asunto, que pudieren tener el carácter de No Probados.

TERCERO: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: El apelante solicitó al Registro de la Propiedad Industrial procediera a la inscripción del nombre comercial “***Farmacia Hospital Cristiano Jerusalem***, en **Clase 00** del nomenclátor internacional, para proteger y distinguir un establecimiento comercial dedicado a la venta de medicamentos, cosméticos, artículos para regalo y revistas de todo tipo, así como la venta de dulces y golosinas, importados y nacionales. ubicado en el Alto de Guadalupe, frente a la Iglesia del Niño Jesús de Praga.

El citado Registro, en la resolución apelada que ahora se examina, estimó que el distintivo solicitado no era susceptible de ser inscrito ni de convertirse en un signo protegido, por estar ya inscrito el nombre comercial “***Jerusalem Farmacia***”, por lo que su eventual coexistencia podría provocar un riesgo de confusión entre uno y otro signo, de conformidad con el literal a) del artículo 8° de la Ley de Marcas.

Bajo este contexto amerita proceder al análisis de la aptitud distintiva del nombre comercial solicitado.

CUARTO: EN CUANTO A LOS SIGNOS DISTINTIVOS: Los *signos distintivos* son, en general, las señales o figuras que utilizan las empresas, entendidas éstas en el más amplio sentido de la palabra, para hacerse reconocer en el mercado y diferenciarse de sus

competidores. Los signos distintivos se protegen porque resulta necesario brindar a los consumidores una orientación que les facilite examinar las alternativas que existen en el mercado, y elegir entre los productos de una misma categoría o naturaleza, identificándolos en atención a su origen, calidad o prestigio. Al permitir que el consumidor pueda seleccionar entre varios productos o servicios similares, los signos distintivos incentivan a su titular a mantener y mejorar la calidad de los productos que vende o los servicios que presta, para continuar satisfaciendo las expectativas de los consumidores, “...pues es indudable que el hecho de que se utilicen los diversos signos distintivos para indicar la procedencia empresarial y la calidad de los productos o servicios a los cuales se aplican, hace que tales signos se constituyan en un mecanismo para condensar la fama o el prestigio adquirido...” (FLORES DE MOLINA, Edith, Introducción a la Propiedad Intelectual—Módulo I, Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA/USAID, Abril de 2004, p. 17; puede consultarse en la biblioteca de este Tribunal).—

Entre los signos distintivos que puede emplear un comerciante en el ejercicio de su actividad mercantil, se encuentran, en un mismo nivel jurídico, las ***marcas***; los ***nombres comerciales***; los ***emblemas***; las ***expresiones o señales de publicidad comercial*** (conocidas también como ***señales de propaganda***); las ***denominaciones de origen***; y las ***indicaciones de procedencia*** (Véase en igual sentido a FLORES DE MOLINA, op.cit., pp. 16-20, y pp. 41-45), y son estos los mismos signos distintivos que prevé y regula en este país la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos (Nº 7978, del 6 de enero de 2002; “Ley de Marcas”, en adelante). Restaría agregar que como un signo debe tener capacidad distintiva, no se permite el registro de aquellos que carezcan intrínsecamente de esa aptitud, ya sea porque se trata de ***términos descriptivos*** que hacen mención a alguna de sus características, tales como calidad, cantidad, valor, destino, o cualquier otra de semejante naturaleza, o bien de ***términos genéricos*** que se emplean en el lenguaje común o técnico, para referirse a los productos o servicios que quieran identificarse, elementos todos que son, en gran medida, los motivos básicos para la ***inadmisibilidad*** de la inscripción de un determinado ***signo***.

La prohibición de inscribir ***signos*** que carezcan de una aptitud distintiva, se fundamenta en el ***principio de la no confusión***, según el cual un signo no puede causar confusión de ningún

tipo. Esto se debe a que si uno no se diferencia de otro, entonces no podría hablarse técnicamente de que “exista”, pues para esto debe tener “*fuera distintiva*”. El **riesgo de confusión** se produce, en principio, cuando dos signos, por diferentes motivos, se confunden, perjudicando tanto al consumidor como al comerciante, pudiéndose producir ese riesgo en tres campos: el visual; el auditivo; y el ideológico, y ello por las eventuales similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, respectivamente. En resumen: la legislación marcaria, lo que quiere es evitar la confusión, por lo que no debe registrarse el **signo** que genere algún significativo riesgo de confusión en el público; y el fundamento de esto es el derecho del titular a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y por el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

QUINTO: EN CUANTO AL NOMBRE COMERCIAL: El **nombre comercial** es todo signo o denominación que sirve para identificar a una persona en el ejercicio de su actividad empresarial de otras idénticas o similares. Más concretamente, **nombre comercial** es aquel signo denominativo o mixto que identifica y distingue a un establecimiento comercial, de otros, con el objeto de que sean reconocidos por el público dentro del mercado. BREUER MORENO, citado por BERTONE y CABANELLAS, señala que el nombre comercial es: “... *aquel bajo el cual un comerciante –empleando la palabra en su sentido más amplio– ejerce los actos de su profesión; es aquél que utiliza para vincularse con su clientela; para distinguirse a sí mismo en sus negocios o para distinguir a su establecimiento comercial...*” (Véase a Mario Efraim LÓPEZ GARCÍA, Nombres comerciales y emblemas, en <http://www.ilustrados.com/publicaciones /EpyAuVFplAWdWFYapo.php>).—

La protección del **nombre comercial**, se fundamenta en la circunstancia de que es el más sencillo, natural y eficaz medio para que un comerciante identifique su actividad mercantil, permitiéndole al público que lo reconozca fácilmente. Es eso, de manera especial, lo que revela que el objeto del **nombre comercial**, tiene una función puramente distintiva, reuniéndose en un signo, la representación de un conjunto de cualidades pertenecientes a su titular, tales como el grado de honestidad, reputación, prestigio, confianza, fama, calidad de productos y ubicación geográfica.

De lo anterior se colige, que el **nombre comercial** es aquel con el cual la empresa trata de ser

conocida individualmente por los compradores, a efecto de captar su adhesión, buscando mantenerse en la lucha de la competencia y ser distinguida sobre sus rivales.— Ahora bien, dando por supuesto que el régimen y trámites para la protección del **nombre comercial** es muy similar al de la **marca**, resulta que pueden utilizarse para el primero, los mismos signos previstos para la segunda, pero sin soslayar que de conformidad con el artículo 65 de la Ley de Marcas: “*Un nombre comercial no podrá consistir, total ni parcialmente, en una designación u otro signo contrario a la moral o el orden público o susceptible de causar confusión, en los medios comerciales o el público, sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro asunto relativo a la empresa o el establecimiento identificado con ese nombre comercial o sobre la procedencia empresarial, el origen u otras características de los productos o servicios producidos o comercializados por la empresa*”.

De la anterior disposición se deduce, y en lo que nos interesa, que la figura jurídica de comentario no puede consistir en una designación susceptible de causar confusión en los círculos comerciales o el público, sobre la identidad de la empresa o establecimiento identificado con ese nombre, o sobre la procedencia empresarial de los correspondientes servicios comercializados.

Lo antes dicho coincide con la definición que de nombre comercial nos brinda el artículo 2 de la Ley de comentario, al indicar que consiste en un “Signo denominativo o mixto que identifica y distingue una empresa o un establecimiento comercial determinado.”

De lo visto hasta este momento se deduce claramente, que la figura en estudio debe tener un carácter distintivo, que permita diferenciar en forma clara el nombre comercial de una empresa del de otra, a efectos de que no exista confusión por parte del consumidor sobre la verdadera identidad del correspondiente establecimiento, protegiéndose a su vez al titular de cualquier eventual competencia desleal que en su perjuicio puede llevarse a cabo.

Bajo tales supuestos, analizados tanto el nombre propuesto “**Farmacia Hospital Cristiano Jerusalem**” así como el previamente inscrito en el Registro “**Jerusalem Farmacia**”, el Tribunal es del criterio, a diferencia de lo alegado por el apelante, que entre ambas denominaciones existe semejanza gráfica, fonética e ideológica.

Gráfica, porque a simple vista, ambas denominaciones son parecidas, al contar con varios vocablos comunes, concretamente “Farmacia” y “Jerusalem”. Fonética, al existir similitud en su pronunciación y por ende en su sonoridad y audición. Ideológica, porque ambos nos dan el mismo concepto o idea, sea, son farmacias. El elemento dominante o preponderante entre ambas denominaciones es precisamente la palabra Jerusalem, término con mayor fuerza de penetración en la mente del consumidor.

Si a lo anterior le sumamos, que tanto la denominación registrada como la que se pretende inscribir, se refieren al mismo giro de servicios, ya que ambas identifican locales comerciales en donde se expenden productos farmacéuticos, además de encontrarse localizadas geográficamente en la misma zona, “*Guadalupe, El Alto, frente a la Iglesia del Niño Jesús de Praga*”, no nos cabe duda, de que la confusión podría darse en el público consumidor.

Entendemos el agravio del recurrente al alegar de que el Hospital tiene más de veinticinco años de estar dentro del comercio y que cuenta con su propia farmacia, pero también es deber de la administración registral, proteger aquellos nombres que están inscritos, no sólo por el derecho del tercero que con prioridad solicitó su registro, sino por el propio consumidor que merece ser protegido de prácticas de competencia desleal, a fin de que se mantenga inalterada la posición del comerciante alcanzada mediante su esfuerzo legítimo en la conquista de mercado para su negocio comercial,

SSEXTO: LO QUE DEBE SER RESUELTO: En consecuencia, con fundamento en las consideraciones, y citas de ley y de doctrina que anteceden, se deberá declarar sin lugar el *Recurso de Apelación* interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y siete minutos y nueve segundos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma

SÉTIMO: AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA: Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, y 2 del

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO

Reglamento Orgánico y Operativo del Tribunal Registral Administrativo, Decreto Ejecutivo N° 30363-J, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO:

Con fundamento en las consideraciones y citas normativas que anteceden, se declara sin lugar el ***Recurso de Apelación*** interpuesto en contra de la resolución dictada por el Registro de la Propiedad Industrial a las trece horas con cincuenta y siete minutos y nueve segundos del veintiséis de noviembre de dos mil cuatro, la cual en este acto se confirma. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo.— **NOTIFÍQUESE.**—

M.Sc. Guadalupe Ortiz Mora

Lic. Edwin Martínez Rodríguez

Dr. Carlos Manuel Rodríguez Jiménez

M.Sc. Jorge Enrique Alvarado Valverde

Lic. Adolfo Durán Abarca